



**BOLETÍN DE  
JURISPRUDENCIA  
MARCARIA**

---

## Contenido

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | Rechazos administrativos.....                  | 1  |
|      | LOS NIÑOS CORREN.....                          | 1  |
|      | ALTO TIKI .....                                | 2  |
|      | CLINICA PROVIDENCIA .....                      | 3  |
|      | DEFENSA MUJERES.....                           | 4  |
|      | KIWICROSS .....                                | 5  |
|      | LA BLANC MAISON .....                          | 7  |
|      | WHITE ATTRACTION .....                         | 8  |
|      | MUSEO DE LA MODA .....                         | 9  |
| II.  | Demanda de oposición.....                      | 11 |
|      | PARTY ANIMAL .....                             | 11 |
|      | SONORA PALACIOS JR DE HUGO PALACIOS CARO ..... | 13 |
|      | SANTA MARTA POLO CLUB .....                    | 15 |
|      | ETIQUETA PUMA .....                            | 17 |
|      | COPILOTO EMPRESARIAL .....                     | 19 |
|      | ACTIVO DESARROLLO INMOBILIARIO.....            | 22 |
|      | IWATCH .....                                   | 24 |
|      | ENTRE LAGOS .....                              | 26 |
|      | RACORVAL.....                                  | 29 |
|      | INGENIERIA Y MONTAJE FERROVIAL.....            | 30 |
|      | LA SEBASTIANA.....                             | 32 |
|      | CROSSBOX .....                                 | 34 |
| III. | Demanda de nulidad .....                       | 36 |
|      | DARKSTAR .....                                 | 36 |
|      | SENDA REAL.....                                | 41 |

## I. Rechazos administrativos

### LOS NIÑOS CORREN



**Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada   |
|--|
| Solicitud N° 1.241.347   |
| Solicitante: Ana Manuela Hidalgo Rose-Price.   |
| <b>Clase 41:</b> Organización de competencias deportivas.  |
| <b>Marca es carente de distintividad y corresponde a una expresión indicativa de la destinación de los servicios en relación a la cobertura solicitada, toda vez que señala precisamente las personas a que se dirigen los servicios, por tanto, carece de distintividad y no cuenta con elemento o segmento susceptible de amparo marcario.</b> |

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha once de octubre del año dos mil diecisiete, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en la letra e) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, sosteniendo que la marca solicitada era carente de distintividad y correspondía a una expresión indicativa de la destinación de los servicios en relación a la cobertura solicitada, esto es organización de competencias de la clase 41.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha cuatro de abril del año dos mil dieciocho, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, señalando que en este caso en particular la oración que busca ser marca comercial, es indicativa del destino de los servicios de organización de competencias deportivas de clase 41. En efecto, señala el fallo de la instancia, el rotulo describe que estas competencias están destinadas a niños, con el objeto de que corran, lo que resulta claramente descriptivo de la naturaleza de los servicios. En relación a la distintividad adquirida por medio del uso, que alega la actora, el fallo concluyó que la prueba rendida, no parece suficiente para superar el estándar propio de esta institución del derecho de propiedad industrial, que exige como estándar mínimo para superar la irregistrabilidad, que el público medio consumidor al escuchar el signo, desatenderá a su sentido natural y obvio, para asociarla necesariamente con el producto o servicio que busca distinguir. Para el resolutor, si bien, se han exhibido en pruebas e incluso vestimentas y artículos promocionales que dan cuenta de la existencia real de una competencia deportiva, también se ha reconocido que su uso nace solamente en el año 2015, que su vinculación geográfica ha estado limitado a una región del país y que la última corrida fue en noviembre del año 2017, por lo que lleva un tiempo sin ser usada.

En contra de lo resuelto no se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema.

## ALTO TIKI

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

|  |
|--|
| <p><b>Marca solicitada</b></p> <p>Solicitud N° 1237848</p> <p>Solicitante: Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui Ltda.</p> <p>Marca denominativa: ALTO TIKI.</p> <p><b>Clase 33:</b> Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).</p>   |
| <p style="text-align: center;"><b>Inapi rechazó la solicitud por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con la marca ALTO, inscrita para distinguir vinos, espíritus (bebidas) y licores; bebidas alcohólicas, chichas, sidras y productos de fermentación alcohólica; licores diversos, destilados y compuestos, de clase 33. TDPI revoca la resolución apelada.</b></p> |

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha cinco de julio del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y sostuvo que la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto del sello previamente inscrita **ALTO**, resultando inductiva a confusión, error o engaño respecto de la procedencia o calidad de los productos, impidiendo su adecuada concurrencia mercantil

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó lo resuelto por INAPI, atendida a que, al confrontar el signo solicitado “ALTO TIKI” con la denominación “ALTO”, se podían apreciar diferencias gráficas y fonéticas, motivo por el cual la coexistencia de los signos no inducirá a confusión, error o engaño en cuanto a la procedencia, calidad o género de los productos de la clase 33, que se intentan amparar. En efecto, el fallo de alzada señala que los signos objeto tienen diferente número de elementos, letras y sílabas, a lo que se agrega la expresión “TIKI”, un término arbitrario respecto de la cobertura que se pretende proteger en clase 33 y, por lo tanto, un complemento suficiente para dotar al conjunto pedido de distintividad necesaria para obtener amparo marcario.

Que, a mayor abundamiento, el TDPI señaló que en la base de datos del INAPI, se puede constatar que existen múltiples registros que contienen el vocablo “ALTO” para similar cobertura, que, al contar con complementos distintivos, les ha permitido coexistir en el mercado sin problemas.

## CLINICA PROVIDENCIA

**Rechazo de oficio:** artículo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

### Marca solicitada

Solicitud N° 1.250.042

Solicitante: MEGASALUD SpA.

### CLINICA PROVIDENCIA

**Clase 44:** Servicios de centros de salud; servicios de cuidado de la salud; servicios médicos; servicios hospitalarios; bancos de sangre; servicios de tratamiento de belleza; asesoramiento en materia de farmacias; cuidados de higiene y belleza; cirugía estética; asistencia de enfermería a domicilio; consultoría en materia de salud; servicios de clínicas médicas; servicio de desintoxicación para toxicómanos; servicios de enfermeros; servicios farmacéuticos para elaborar recetas médicas; servicios de fecundación in vitro; servicios de nutricionista; implantación de cabello; servicios ópticos; servicios psicológicos; servicios de telemedicina; alquiler de equipos médicos; servicios de pruebas médicas, en concreto, evaluación del estado físico; asesoría información y consultoría relacionado con los servicios antes mencionados.



**Semejanzas gráficas y fonéticas con marca mixta expuesta, inscrita para distinguir servicios de oftalmológica, clase 44. TDPI revoca.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y sostuvo que la marca solicitada presenta igualdad o semejanza gráfica y fonética, lo cual podría prestarse para inducir a error, respecto al registro previo de la marca mixta expuesta en la referencia.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha ocho de marzo del año dos mil dieciocho, el TDPI revocó lo resuelto, atendido que, apreciados -como conjunto- los signos presentan suficientes diferencias gráficas y fonéticas para su adecuada identificación en el mercado, lo que no provocará confusión, error o engaño, con relación a la procedencia empresarial de los respectivos servicios.

## DEFENSA MUJERES



**Rechazo de oficio:** artículo 20, letras e) y f) Ley N° 19.039.

**Marca solicitada**

Solicitud N° 1.248.563

Solicitante: Rosa Giovanna Lakovic Gómez

**Clase 45:** Servicios de abogado; servicios de consultoría legal; servicios de contenciosos servicios de abogado; servicios jurídicos.

**Inapi rechaza parcialmente la solicitud para los servicios de clase 45, fundado en el artículo 19 y en la causal de irregistrabilidad contenida en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. TDPI confirma, señalando que la marca se encuentra incursa en la causal de irregistrabilidad indicada.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha catorce de agosto del año dos mil diecisiete, se fundó en la causal de irregistrabilidad contenida en las letras e) y f) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, y en ella se rechaza parcialmente la solicitud para los servicios de la clase 45, atendido que el signo pedido resulta irregistrable por tratarse de un conjunto descriptivo, indicativo de cualidad y destinación e inductivo a error en relación con su cobertura. A mayor abundamiento, INAPI señala que los elementos figurativos que acompañan al sello, carecen de las características necesarias para identificarla en forma exclusiva con un único origen empresarial, resultando irrelevantes y por lo mismo no atribuyen al signo de un grado adecuado de distintividad, circunstancias todas que obstan a que se conceda en forma exclusiva y excluyente a alguien en particular.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, el TDPI confirmó lo resuelto por el INAPI, toda vez que, respecto de los servicios rechazados, se comparten el razonamiento del resolutor de primer grado, en el sentido que el signo presentado a registro resulta indicativo de los mismos y su destinación, puesto que se trata de servicios de defensa para mujeres. Asimismo, si los servicios de abogados y otros que se ofrecen, no son destinados únicamente a mujeres, el signo será inductivo en error o engaño, respecto de su destinación.

No se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema.

## KIWICROSS



**Rechazo de oficio:** artículos 19 y 20, letra e), Ley N° 19.039.

**Marca solicitada**

Solicitud N° 1.170.656

Solicitante: Livestock Improvement Corporation Limited

Marca mixta:



**Clase 05:** Preparaciones y sustancias farmacéuticas, veterinarias y/o higiénicas, entre otros. **Clase 31:** Alimento para animales. **Clase 35:** Servicios de gestión comercial y compra y venta de productos para uso en relación a las granjas, entre otros. **Clase 42:** Servicios de control de calidad de productos agrícolas e investigación sobre rendimiento agrícola; servicios científicos y tecnológicos, e investigación y diseño relativos a ellos, entre otros. **Clase 44:** Servicios veterinarios.

**Inapi rechaza la solicitud por corresponder a una expresión o signo empleado para indicar la naturaleza, destinación, peso, valor o cualidad de los productos y servicios pedidos. TDPI confirma. CS rechaza el recurso de casación.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil dieciséis, fundada en la causal de irregistrabilidad contenida en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley de Propiedad Industrial, sostuvo que la expresión sería descriptiva toda vez que corresponde al nombre de una raza de vaca, específicamente un híbrido que proviene de la cruce de la Holstein Neozelandesa y una Jersey Neozelandesa.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha cuatro de mayo del dos mil diecisiete, el TDPI confirma lo resuelto por el INAPI, toda vez que la expresión KIWICROSS corresponde efectivamente a un cruce de vacunos desarrollado en Nueva Zelanda, de manera que, bajo esa perspectiva, para el sentenciador, tanto los productos como los servicios solicitados, vinculados al tratamiento de animales o la explotación agrícola, resultan indicativos de destinación y cualidad; por lo que, así, aislada, como se pretende obtener, la expresión contenida en la marca presentada a registro debe permanecer a disposición de todos los potenciales competidores en el mercado.

El solicitante dedujo recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, denunciando que la sentencia fue dictada en contravención a los artículos 16, 19, 20 letra e) y 22 inciso final de la Ley N° 19.039 y artículo 6 Quinquies del Convenio de París.

Respecto al artículo 16, la Corte Suprema rechaza el recurso, al no advertir infracción a la sana crítica, para lo que hace mención tanto a disposiciones legales y a jurisprudencia respecto a la forma de valoración de la prueba conforme a ese sistema de apreciación. En efecto, señala el sentenciador, el recurso no trasunta la descripción de una infracción concreta a las normas reguladoras de la prueba, pues para prosperar debía postular una tesis encaminada a demostrar que el razonamiento del fallo contrariaba razones lógicas y las máximas de la experiencia, debiendo indicar en qué consistían aquellas y la forma en que su inobservancia incidía en lo dispositivo del fallo.

También se rechaza la infracción señalada del artículo 20 letra e) de la Ley 19.039, dado que el recurso sólo plantea su particular opinión contraria a la alcanzada fundadamente por los jueces del grado, discrepancia que el recurrente sustenta únicamente en su personal apreciación derivada de los antecedentes aportados y del análisis del signo, y no en virtud de alguna regla legal o principio de la especialidad que necesariamente haya debido llevar a los jueces de la instancia a compartir sus conclusiones, o una valoración diversa de los antecedentes, que no forman parte de la causal de irregistrabilidad aplicada, particularmente si se considera que los argumentos en que se sustenta la presunta contravención dicen relación con cuestiones de carácter material que sugieren una nueva revisión de los hechos y no configuran una tesis jurídica alternativa a la sustentada por los jueces, lo que no es propio del recurso en estudio, cuyo objeto es la correcta aplicación del derecho.

Finalmente, también se rechaza la infracción indicada del artículo 6 Quinquies del Convenio de París, al considerar los sentenciadores que se adecuaba a derecho la constatación de no se encontraba acreditada el registro del signo en el país de origen del solicitante.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 191-2017  
VHR-MAQ-EBMExcma. Corte Suprema  
Rol N° 31.909-2017

## LA BLANC MAISON

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letras f) y h) Ley N° 19.039.

| Marca solicitada  | Fundamento del rechazo de oficio   |
|---|--|
| Solicitud N° 1.223.196<br>Solicitante: Cabo de Hornos SpA.<br><br><p style="text-align: center;"><b>LA BLANC MAISON</b></p><br><b>Clase 24:</b> Tejidos y materiales textiles; ropa de cama; ropa de mesa; ropa de baño, excepto prendas de vestir; cortinas de baño. | <p style="text-align: center;"><b>CASA BLANCA</b></p><br>Registro No. 806218, incita para tejidos y productos textiles para baño, cama y mesa. Ropa de baño, de cama y de mesa, de clase 24 por DH EMPRESAS S.A. |
| <p><b>INAPI rechaza de oficio al presentar semejanzas gráficas y fonéticas respecto de la expresión previamente registrada CASA BLANCA. TDPI revoca y concede la marca para su registro.</b></p>  |  |

La sentencia de INAPI, de fecha nueve de agosto del año dos mil diecisiete, rechaza de oficio y ratifica las observaciones de fondo fundada en el registrado de la marca **CASA BLANCA**, toda vez que la marca pedida presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes e identidad conceptual con la marca registrada previamente. Al efecto, el fallo señala que el diccionario en línea Wordreference.com, traduce la expresión “LA BLANC MAISON” como “la casa blanca”, traducción que coincide con la marca previamente inscrita por el titular de la marca base de la observación de fondo, todo lo cual permite sostener que, de concederse la marca pedida, ello daría motivo a generar toda suerte de errores o confusiones entre el público consumidor, en cuanto a la procedencia, cualidad o género de los productos que se quieren distinguir.

El fallo fue revocado por el TDPI con fecha veintidós de diciembre del año dos mil diecisiete, atendido que, “LA BLANC MAISON”, no es una frase con un significado fácilmente deducible por el público medio consumidor, por lo que, no puede estimarse que se vaya a hacer una asociación necesaria con “CASA BLANCA”.

Que, unido a lo anterior, para el sentenciador, comparadas las expresiones “LA BLANC MAISON” con “CASA BLANCA”, desde el punto de vista gráfico y fonético son rótulos diferentes, todo lo cual, les permitió estimar que su coexistencia pacífica en el mercado es posible sin inducir en confusión, error o engaño en el público consumidor.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1849-2017  
PFR-JCGL-MAQ.

## WHITE ATTRACTION

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

**Marca solicitada**

Solicitud N° 1.235.396  
Solicitante: Unilever N.V.  
Marca denominativa:

### WHITE ATTRACTION

**Clase 3:** Dentífricos, enjuagues bucales no medicinales, pulidores de dientes, polvo dentífrico.

**Inapi rechazó la solicitud por presentar semejanzas gráficas y fonéticas con la marca ATTRACTION, inscrita para distinguir productos de perfumería, preparaciones cosméticas y de maquillaje, de clase 3, por LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE.**

**TDPI revoca.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha cinco de julio del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial. Sostuvo que la marca solicitada presentaba semejanzas gráficas y fonéticas respecto a la previamente inscrita **ATTRACTION**, por lo que inducía en confusión, error o engaño respecto de la procedencia o cualidad de los productos impidiendo su adecuada concurrencia mercantil

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha treinta de noviembre del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, considerando al analizar varios elementos. Por una parte, las coberturas, que, si bien están en clases tradicionalmente relacionadas, se refieren a distintos productos, centrando sus ámbitos en dentífricos y perfumes, respectivamente. A ello se suma el hecho que la expresión “WHITE ATTRACTION”, hace alusión a blanco, idea más bien asociada a dentífricos y que poco o nada aporta a la distintividad de los perfumes, lo que contribuye a la identidad del conjunto. Finalmente, se señaló que contribuye a la evaluación la circunstancia que el giro de las empresas involucradas en esta litis está vinculado a la específica cobertura que se ampara, lo que se corrobora con una carta de consentimiento acompañada válidamente en autos, donde se especifican los ámbitos o giro de negocios de cada una de estas empresas.

## MUSEO DE LA MODA

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letras e) y f), Ley N° 19.039.

### **Marca solicitada**

Solicitud N° 1.234.880

Solicitante: FUNDACIÓN MUSEO DE LA MODA

Marca denominativa:

### **MUSEO DE LA MODA**

**Clase 35:** Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de productos de las clases 9, 14, 16, 18, 20; servicios de difusión de publicidad por cualquier medio; servicios de decoración de escaparates y de demostración de productos; servicios de venta de productos de las clases 9, 14, 16, 18, 20 por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de venta por catálogo de productos de las clases 9, 14, 16, 18, 20; alquiler de espacios publicitarios; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios; relaciones públicas; representación comercial de artistas del espectáculo; ventas en pública subasta; servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con todos los servicios anteriormente mencionados.

**Clase 41:** Educación; formación; servicios de entretenimiento; organización de actividades deportivas y culturales; gestión de museos, servicios de museo, servicios de conservador [curador] de museos; servicios de organización y de ejecución de programas culturales y artísticos; servicios de fotografía; exhibición de películas cinematográficas; representación de espectáculos en vivo; servicios de educación de todos los niveles; servicios de capacitación; servicios de edición y de publicación de libros, de revistas, de periódicos, de diarios, de reportes, de manuales, de textos no publicitarios; servicios de redacción de textos no publicitarios; servicios de producción de espectáculos; organización de charlas, de cursos, de congresos, de ferias, de exposiciones, de competiciones, de conferencias, de seminarios y de simposios educacionales y de entretenimiento; dirección de exposiciones, de ferias, de charlas, de seminarios, de congresos y de cursos, con fines educacionales, culturales, deportivos y/o de entretenimiento.

**Clase 43:** Servicios de restauración (alimentación); servicios de preparación de comidas y bebidas en restaurantes; servicios de restaurantes; alquiler de salas de reunión; alquiler de sillas, mesas, mantelería y cristalería; servicios de bar; bares de comidas rápidas [snack-bars]; cafés-restaurantes; cafeterías; servicios de catering; servicios de comedores; restaurantes de autoservicio. Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con todos los servicios anteriormente mencionados.

**Inapi rechaza la solicitud por considerar que se trata de una expresión descriptiva e inductiva en relación a los servicios solicitados. TDPI revoca toda vez que considera que corresponde una marca evocativa.**

La resolución de rechazo de INAPI, de fecha treinta y uno de julio del año dos mil diecisiete, se fundó en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras e) y f) del

artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, dado que estimaba que la marca solicitada está integrada por el término “MUSEO”, que corresponde al lugar en que se conservan y exponen colecciones de objetos artísticos o de otro tipo y por los términos “DE LA MODA”, especificando el tipo de objetos a los que se refiere el museo. Por tanto, para el órgano resolutor, el signo describe los servicios y su destinación y, además, carece de distintividad, sin contar con elemento o segmento, gráfico o denominativo, susceptible de protección marcaria. Además, resulta inductivo a error o confusión en relación a servicios de otra naturaleza.

Revisada en alzada, por sentencia dictada con fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete, el TDPI revocó lo resuelto por el INAPI, atendido que la marca como conjunto, resulta ser evocativa o sugestiva de los servicios que se intentan amparar, sin inducir a error o engaño a los consumidores. Por esta razón, el Tribunal de Alzada consideró que el conjunto solicitado, no se encuentra incurso en las causales de las letras e) y f) del artículo 20 de la ley N° 19.039. A mayor abundamiento, señaló que en el registro nacional de marcas, del que da cuenta la revisión de la base de datos de INAPI, se encuentran registradas diversas marcas que poseen una estructura similar a la requerida, en la misma o similar cobertura a la solicitada, tal como, MUSEO DE LA LOCOMOCIÓN, Registro N° 883.026, motivo por el cual no se ve óbice para conceder la solicitud de marcas.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1780-2017  
PFR-VHR-JCGL

## II. Demanda de oposición

### PARTY ANIMAL



**Demanda de oposición:** artículo 19 y 20, letras f), g) inciso 3° y h) Ley N° 19.039.

| Marca solicitada  | Marca fundante de la demanda de oposición  |
|---|--|
| <p data-bbox="235 916 690 989">Solicitud N° 1.200.207<br/>Solicitante: Fedor Sánchez Arango.</p> <div data-bbox="321 1177 662 1405" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="235 1440 760 1970"><b>Clase 41:</b> Clases de mantenimiento físico; Espectáculos de danza; Espectáculos de variedades; organización de bailes; Organización de concursos; organización de espectáculos [servicios de empresarios]; Organización de eventos culturales y artísticos; Organización de eventos de baile; organización de fiestas y recepciones; Organización y preparación de exposiciones con fines de entretenimiento; Planificación de fiestas; producción de espectáculos; servicios de entretenimiento.</p> | <p data-bbox="782 916 1385 1064">Oponente: WWF-WORLD WIDE FUND FOR NATURE (FORMERLY WORLD WILDLIFE FUND)<br/>Registro No. 933.180<br/>Marca mixta:</p> <div data-bbox="998 1150 1161 1392" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="782 1440 1385 1669"><b>Clase 41:</b> Servicios educacionales y de entretenimiento en relación con la conservación de la fauna, flora, paisaje, suelo y agua; de monitoreo en el comercio de fauna salvaje y productos de la fauna salvaje; de emisión de informes sobre ella.</p> |
| <p><b>INAPI rechaza la demanda de oposición y acepta a registro la marca solicitada en virtud del principio de especialidad. TDPI revoca y rechaza el signo pedido.</b></p>   |  |

La sentencia de INAPI, de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, rechaza la demanda de oposición toda vez que el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos de los signos del oponente. A mayor abundamiento, indica, las coberturas en pugna tienen

distintos destinos, no tienen usos complementarios y sus canales de distribución y puntos de ventas son diferentes, por lo que teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, se puede presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

El fallo fue revocado por el TDPI con fecha diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, atendido que existe una semejanza estructural evidente entre las etiquetas en conflicto. En efecto, sostiene el sentenciador, la imagen de osos panda que ellas representan, corresponden a animales conformados por los mismos trazos y colores, similar actitud y posición, sin que la incorporación en el signo pedido de unos anteojos de sol y la expresión “PARTY ANIMAL”, sea lo suficientemente relevante para señalar que la etiqueta solicitada es diferente y tiene un grado de distintividad suficiente para evitar la confusión, error o engaño en los consumidores, y constituirse como nueva marca comercial.

A mayor abundamiento, señalan, los ámbitos de protección se manifiestan como relacionados o al menos conectados, puesto que ambos abarcan servicios de entretenimiento y actividades de orden cultural que se encuentran vinculados con los servicios educacionales.

En contra del rechazo, no se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 1658-2017  
PFR- JCGL\_ MAQ

## SONORA PALACIOS JR DE HUGO PALACIOS CARO

**Demanda de oposición:** artículo 19 y 20, letras f), h) inciso 1° y k) de la Ley N° 19.039.

| Marca solicitada   | Marca fundante de la demanda de oposición   |
|--|---|
| Solicitud N° 996.383<br>Solicitante: HUGO ENRIQUE PALACIOS CARO<br>Marca denominativa:<br><br><p style="text-align: center;"><b>SONORA PALACIOS JR. DE HUGO PALACIOS CARO</b></p> Clase 41: Cantantes, grupo musical, conjunto musical, producción musical, composición musical.                   | Oponente: SONORA PALACIOS Y CIA LTDA.<br>Registro No. 1.117.668<br>Marca mixta:<br><br><p style="text-align: center;"><b>SONORA PALACIOS JR</b></p> Clase 41: Conjunto orquestal. |
| <p><b>INAPI rechaza oposición y concede la marca pedida al configurar en su conjunto un signo con fisionomía e identidad propia. TDPI confirma. CS anula la sentencia y rechaza la marca para su registro toda vez que los signos presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes.</b></p> |   |

La sentencia de INAPI, de fecha ocho de abril del año dos mil quince, rechazó la oposición, indicando que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. En efecto, para el sentenciador, si bien las marcas en conflicto comparten el segmento "SONORA PALACIOS", la adición del segmento "JR. DE HUGO PALACIOS CARO" en la marca pedida, resulta suficiente para estimar que cada signo, logra configurar en su conjunto una fisionomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

El TDPI confirmó la sentencia de primera instancia con fecha once de octubre del año dos mil dieciséis, atendido que el solicitante era titular de la marca "SONORA PALACIOS JUNIOR", Registro N° 1.115.463, clase 41 (actualmente en proceso de nulidad), y "SONORA HUGO PALACIOS JR", bajo el Registro N° 1.171.366, clase 41, por lo que la petición de autos constituía simplemente la pretensión inscripción de una variación del signo respecto del cual es titular, agregando el apellido materno del solicitante "CARO" Por estos motivos por los sentenciadores el criterio aplicado por el sentenciador de primer grado, se encuentra ajustada a derecho.

Con fecha veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete, la Excelentísima Corte Suprema, acoge el recurso de casación deducido por el oponente, fundándose en la errada aplicación del artículo 20 letras f) y h) de la ley de Propiedad Industrial, toda vez que del análisis del recurso, para dicha Corte, resulta manifiesto que la confrontación de los sellos, en su conjunto, revela la existencia de semejanzas determinantes, tanto gráficas como fonéticas, puesto que el elemento principal y determinante en ellos resulta ser la expresión

“Sonora Palacios”, lo que corresponde a la seña previamente registrada por el oponente. Al efecto, el sentenciador señala que el hecho que ninguno de los registros previos invocados por el solicitante contengan tal segmento, que es en sí mismo una marca registrada, figurando en ellos siempre separado por el nombre “HUGO”, el cual si bien aparece en la marca solicitada resulta ser sólo parte de un segmento del signo carente de distintividad en razón de hacer referencia únicamente a una pertenencia incapaz de dotar al registro de fisonomía propia que permita identificar con precisión y claridad el origen empresarial de los servicios musicales que se pretende amparar, al no producir el efecto de quiebre precedentemente referido.

La sentencia fue acordada con el voto en contra del Ministro señor Dahm, quien fue del parecer de rechazar el recurso intentado teniendo para ello en consideración que al determinar la distintividad de una marca en relación a otra, ellas deben ser analizadas como un todo. En consecuencia, si bien la denominación pedida puede estar compuesta de expresiones que pueden ser en parte idénticas a la invocada por la oponente, aquélla puede ser perfectamente registrable, decisión a la cual es posible de arribar tomando en cuenta que la especial conformación del signo solicitado logra dar origen a un sello independiente perfectamente distinguible por el público consumidor de los servicios que se pretenden amparar, lo que le lleva a concluir que la solicitud de autos no se enmarca en las causales de irregistrabilidad denunciadas y que, al contrario, es capaz de singularizar servicios musicales en el mercado sin generar los riesgos de confusión que tales normas cautelan, siendo, por tanto, idóneo para tal fin, lo que desde luego amerita su protección marcaria.

Así las cosas, la Corte Suprema señala que, a partir de la identidad del signo solicitado con la marca del oponente The Polo/Lauren Company L.P., y la relación de las coberturas, deriva la conexión entre el origen empresarial de los respectivos productos, circunstancia que resulta determinante para causar confusión entre los signos en disputa respecto de la procedencia, cualidad o género de los bienes a que se refieren, de manera que la seña pedida, en la clase que se pretende registrar, es insuficiente para crear un signo con distintividad propia, lo cual permite presumir fundadamente que no podrán coexistir de manera pacífica en el mercado.

## SANTA MARTA POLO CLUB



**Demanda de oposición No. 1:** artículo 19 y 20, letras f) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039.

**Demanda de oposición No. 2:** artículo 19 y 20, letras f) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039.

| Marca solicitada   | Marca fundante de la demanda de oposición No. 1   | Marca fundante de la demanda de oposición No. 2  |
|--|---|--|
| Solicitud N° 1.136.114<br>Solicitante: Kishor Nathurmal Dinani<br>Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div>  | Oponente: The Polo/Lauren Company LP<br>Registro No. 979.710<br>Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> | Oponente: LIFESTYLE EQUITIES C.V.<br>Registro No. 770.477<br>Marca mixta: <div style="text-align: center;">  </div> |
| <b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.   | <b>Clase 25:</b> Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.  | <b>Clase 25:</b> Vestuario, calzado y sombrerería.   |
| <b>INAPI rechaza las oposiciones No. 1 y 2 y concede la marca pedida al constituir un signo con diferencias suficientes respecto de las citadas por las oponentes. TDPI revoca parcialmente la oposición No.2 y rechaza la marca para su registro al presentar semejanzas gráficas y fonéticas. Corte Suprema anula la sentencia y rechaza la marca para su registro también respecto del oponente No. 1, toda vez que los signos presentan semejanzas gráficas y fonéticas determinantes.</b> |   |  |

La sentencia de INAPI, de fecha treinta de septiembre del año dos mil quince, rechaza ambas oposiciones toda vez que advierte que, aun cuando las etiquetas compartan la figura de un jinete de polo cabalgando, este hecho no otorga a los titulares de las marcas inscritas protección sobre todas las formas posibles de representar dicha imagen, a lo que debe agregarse que al observar las etiquetas, se aprecia que el diseño solicitado es claramente diferente en cuanto a sus respectivos complementos denominativos, estructura, orientación, postura del jinete y forma, logrando así presentarse la marca pedida como un signo con suficiente fuerza diferenciadora como para ser reconocida fácilmente por el público consumidor.

El TDPI revoca parcialmente la sentencia de primera instancia con fecha ocho de noviembre del año dos mil dieciséis. Respecto a la oposición deducida por The Polo/Lauren Company LP., confirma el fallo de primera instancia, toda vez que advierten claras diferencias en los segmentos de los signos. Advierten en los mismos un significado propio y como consecuencia de ello, -de una distintividad extrínseca suficiente-, señalan que se produce una asociación visual y fonética diversa entre ambos signos.

Ahora bien, en cuanto de la marca citada por la oposición deducida por LIFESTYLE EQUITIES C.V., el TDPI revoca lo resuelto, toda vez que, si bien se presentan diferencias en sus segmentos, existe notoriamente una semejanza en el aspecto figurativo y de diseño de los signos, lo que impide su coexistencia pacífica en el mercado.

Se dedujo recurso de casación en el fondo para ante la Excelentísima Corte Suprema por el solicitante Kishor Nathurmal Dinani y por The Polo/Lauren Company LP, basado en la infracción de los artículos 16, 19 y 20 letras f) y h)

La Corte Suprema desestima el recurso de casación deducido por Kishor Nathurmal Dinani, toda vez que, respecto de lo alegado por este recurrente, la decisión de la sentencia atacada cuenta con fundamentos que obedecen a un análisis reflexivo y razonado, conforme a los principios del derecho marcario, que comprende precisamente aquellos cuestionamientos que invocó la oponente en apoyo de las causales de irregistrabilidad que aparecían concurrentes. De ello surge, para la Corte, que los planteamientos del recurso a este respecto evidencian únicamente la disidencia respecto a las calificaciones efectuadas por los sentenciadores en virtud de sus atribuciones privativas, sin que ello sea procedente en esta sede de casación.

En relación al recurso de casación deducido por el oponente The Polo/Lauren Company LP., basado en la infracción de los artículos 19 y 20 letras f) y h), la Corte acoge lo recurso señalando que la similitud gráfica de las señas es evidente, lo que se acrecienta en el elemento principal, constituido por los jinetes, el caballo, la chueca o taco y su disposición en el logotipo, lo cual genera un insalvable riesgo de asociación, que confunde al consumidor sobre el origen empresarial de la cobertura que se pretende proteger.

La Excelentísima Corte Suprema señala que la sola adición de algunos componentes no dota al signo de fisonomía propia, pues al confrontar los conjuntos permanece la analogía. Al efecto señala: “Dicha característica exige un análisis de probabilidad de confusión que demuestre cómo, a pesar de tal semejanza, el fin del símbolo se cumple, cual es identificar a los bienes como provenientes de una fuente particular y asignados a un fin o producto específico. Sin embargo, al analizar las coberturas que cada seña ampara, se consolida la equivalencia, dada la identidad de clase y productos que distinguen, bienes de una misma naturaleza que compiten en un mercado conformado por igual público consumidor, lo que generará toda clase de errores y confusiones en relación al origen empresarial de los productos impidiendo una coexistencia pacífica en el mercado”.

**ETIQUETA PUMA**

**Demanda de oposición:** artículo 19 y 20, letras f), g) y h) inciso 1° de la Ley N° 19.039. 6 Bis del Convenio de Paris.

| Marca solicitada  | Marca fundante de la demanda de oposición  |
|---|--|
| <p>Solicitud N° 1.111.173<br/>Solicitante: Slazengers Limited<br/>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 14:</b> Metales preciosos y sus aleaciones y artículos en metales preciosos o chapado en los mismos, no comprendidos en otras clases; cadenas de metales preciosos; artículos de joyería; bisutería o imitaciones; llaveros de fantasía; piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos; relojes; pulseras de reloj; relojes de péndulo; despertadores; relojes con radio incorporada; medallas, trofeos, insignias, hebillas para cinturones de vestir, todos de metales preciosos o chapados en los mismos; estuches especialmente adaptados para relojes y artículos de relojería; estuches especialmente adaptados para relojes; estuches especialmente adaptados para artículos de joyería; gemelos; pasadores de corbatas; alfileres de corbata; adornos de metales preciosos; dijes; partes, piezas para todos los productos mencionados.</p> | <p>Oponente: PUMA SE.<br/>Registro No. 1.155.134, entre otros.<br/>Marca mixta:</p>  <p><b>Clase 14:</b> Relojes, relojes magistrales e instrumentos cronométricos así como sus repuestos, partes y piezas; metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.</p> |
| <p><b>INAPI rechazó la oposición y concedió la marca pedida al configurar en su conjunto un signo con fisionomía e identidad propia. TDPI confirma. CS rechaza recurso de casación en el fondo toda vez que se ha realizado una correcta aplicación de las normas del derecho marcario.</b></p>   |  |

La sentencia de INAPI, de fecha doce de febrero del año dos mil dieciséis, rechazó la oposición, indicando que, la configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor, lo que permite presumir fundadamente que podrá coexistir pacíficamente en el mercado.

Adicionalmente se señala que aunque se trate marcas representativas del animal PUMA, este hecho no otorga al titular de la marca inscrita protección sobre todas las formas posibles de representarlo, a lo que debe agregarse que al observar las etiquetas, se aprecia que el diseño solicitado es claramente diferente en cuanto a su estructura, orientación y la forma como se configuran, logrando así presentar un signo con suficiente fuerza diferenciadora como para ser reconocida fácilmente por el público consumidor, lo que permite presumir a dicho sentenciador, que los signos podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

El TDPI confirmó la sentencia de primera instancia con fecha seis de octubre del año dos mil dieciséis. Para dictar esta resolución, además de lo resuelto por INAPI, el sentenciador de segunda instancia, atendió además al hecho que idénticos diseños de las etiquetas en conflicto coexistían en las clases 25 y 28, a nombre de los mismos titulares de autos, bajo los registros N°. 880.378 y N° 869.950, por lo que no se ve óbice para que las mismas coexistan ahora en la clase 14. Por último, señalaron los jueces, que las figuras no necesariamente corresponden al mismo tipo de felino, lo que acrecienta las diferencias entre los diseños en comentarios.

La Excelentísima Corte Suprema, por sentencia de fecha veintiocho de diciembre del año dos mil diecisiete rechazó el recurso de casación deducida por el oponente, fundando este en una supuesta falsa aplicación del artículo 20 letras f), g) y h) de la Ley de Propiedad Industrial. La Corte rechaza la casación, toda vez que en su opinión el recurso deducido ha sido planteado prescindiendo de los presupuestos fácticos y de los razonamientos que, de acuerdo a la rama del derecho de que se trata, han formulado los sentenciadores de la instancia. En efecto, la simple lectura del escrito de impugnación permite advertir que el recurso se estructura sobre la base de alegar la similitud gráfica entre los signos en conflicto, lo que ha sido descartado expresamente tanto en la sentencia de primera instancia como en la de segundo grado mediante el análisis de las diferencias de disposición y de características de los elementos que incorporan cada una de las marcas, todo ello conforme a los parámetros que el derecho marcario impone considerar, de manera que no se advierte el yerro acusado.

La misma situación se advierte por la Corte en el capítulo que aborda la infracción a lo dispuesto en la letra g) del artículo 20 de la Ley 19.039, al sostener el recurrente el desconocimiento por el fallo de los derechos emanados de la fama y notoriedad de la marca de su parte. Ello toda vez que, para la Corte, tal aserto sí fue asentado, pero con un alcance diverso al pretendido, sobre la base de establecer específicamente las diferencias que asisten a cada signo en pugna, lo que permitió a los jueces del fondo concluir que la coexistencia pacífica en el mercado ambas en la clase 14, era posible, situación que ni formal ni sustantivamente constituye el error de derecho que se ha denunciado.

Por último, destaca el sentenciador la relevancia de la ponderación que se ha hecho respecto de la coexistencia de similares signos registrados a nombre del solicitante y oponente en las clases 25 y 28.

FOB – MAF

ROL TDPI N° 748-2016

Excma. Corte Suprema

RPB-JCGL-EBM

Rol No. 94852-2016

## COPILOTO EMPRESARIAL

**CoPILOTO  
EMPRESARIAL**

**Demanda de oposición:** artículo 19 y 20, letras f) y h) de la Ley N° 19.039.

| Marca solicitada  | Marca fundante de la demanda de oposición  |
|---|--|
| <p>Solicitud N° 1.203.355<br/>Solicitante: Marble Group SpA.<br/>Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"><b>CoPILOTO<br/>EMPRESARIAL</b></p> <p><b>Clase 41:</b> Capacitación en el campo del diseño, publicidad y tecnologías de la comunicación; coaching [formación]; Enseñanza y capacitación en negocios, industria y tecnología de la información; formación práctica [demostración]; instrucción [enseñanza]; Organización de cursos de capacitación en instituciones educativas; Organización de talleres profesionales y cursos de capacitación; organización y dirección de simposios; organización y dirección de talleres de formación.</p> | <p>Oponente: EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.<br/>Registro No. 1.192.349<br/>Marca mixta:</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><b>Clase 35:</b> Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; servicio de venta presencial al detalle y al por mayor de todo tipo de productos y de artículos de las clases 1 a 34; servicios de importación, de exportación y de representación de todo tipo de productos y artículos; servicios de difusión de publicidad por cualquier medio; servicios de administración de programas de fidelización de clientes; servicios de promoción de bienes y de servicios a través de la entrega de información a los consumidores y usuarios de tarjetas de beneficios asociadas a programas de acumulación de puntos, bonos u otras formas de cuantificar o de valorizar el uso de estas tarjetas y/o descuentos promocionales; servicios de reagrupamiento de mercaderías de diversa procedencia (excepto su transporte) en un solo ámbito para la libre elección y adquisición por parte del consumidor; servicios de venta de productos y de artículos de las clases 1 a 34 por internet, correo o por medio de una comunicación interactiva de datos, de mensajes, de imágenes, de textos y de combinaciones de estos, por medios computacionales, world wide web y otras redes de bases de datos; servicios de venta por catalogo de todo tipo</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>de productos de las clases 1 a 34; servicios de asesoría en gestión y en explotación de negocios comerciales; servicios de asesoría y administración en funciones comerciales; servicios de contabilidad; servicios de compilación, de transcripción, de composición y de sistematización de datos en un computador central; servicios de abastecimiento para terceros [abastecimiento de productos y servicios para otras empresas]; actualización de documentación publicitaria; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de tiempo publicitario en medios de comunicación; búsqueda de patrocinadores; búsquedas de negocios; servicios de comparación de precios; servicios de composición de pagina con fines publicitarios; estudio de mercados; servicios de internalización [asistencia comercial]; gestión comercial de licencias de productos y servicios para terceros; gestión de archivos informáticos; marketing; servicios de modelos para publicidad o promoción de ventas; recopilación de estadísticas; relaciones publicas; servicios de telemarketing; tramitación administrativa de pedidos de compra; verificación de cuentas. Servicios de asesoría, información y consultoría relacionados con todos los servicios anteriormente mencionados, todos estos servicios con expresa exclusión de neumáticos y partes de automóviles</p> |
| <p><b>INAPI rechazó la demanda de oposición y aceptó a registro la marca solicitada en virtud del principio de especialidad. TDPI confirma. La Excma. Corte Suprema rechaza el recurso de casación toda vez que se ha aplicado correctamente el principio de especialidad marcaria.</b></p> |  |

La sentencia de INAPI, de fecha trece de enero del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición toda vez que toda vez que el ámbito de protección de la marca solicitada era diferente y no se encontraba relacionado con los campos operativos del signo del oponente, aplicando el principio de especialidad de las marcas, se podía presumir que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

El fallo fue confirmado por el TDPI con fecha catorce de junio del año dos mil diecisiete, toda vez que se consideró que cada uno de los signos en conflicto estaba centrado en coberturas específicas: En lo esencial, para los sentenciadores, por una parte, se trata de servicios de capacitación y por la otra, de gestión de negocios y comercialización de productos, por lo que, corresponde la aplicación del principio de especialidad de las marcas.

La Excelentísima Corte Suprema con fecha cinco de marzo del año dos mil dieciocho rechazó el recurso de casación deducido por el oponente basado en la supuesta infracción de los artículos 16, 19 y 20 letra f) y h) de la Ley del ramo, estimando que la conclusión a la que arribaron los jueces de instancia era la correcta desde la perspectiva del derecho marcario, considerando los ámbitos de cobertura que son propios de esta cuestión jurídica, En efecto, para el sentenciador, es principio del derecho marcario el de la especialidad, de ahí que la relación de coberturas sea una excepción que deba justificarse suficientemente, cuestión que tiene relevancia desde que la consecuencia de ésta es la negativa a otorgar la protección registral que se solicita.

Es por ello que, para los jueces, en las dos causales de prohibición de registro en revisión concurre como uno de sus requisitos de procedencia la relación de coberturas. Así, señala el fallo: “el precepto de la letra f) del artículo 20 de la Ley N° 19.039 alude a las marcas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos”, y el contenido en la letra h) se aplica a “productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares, pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas”. De lo anterior, cita la sentencia se sigue que: “para que sea procedente aplicar una prohibición de registro, las coberturas de las marcas en conflicto deben ser iguales, semejantes, relacionadas o conexas, ya que de lo contrario resulta posible la coexistencia en el mercado de señas similares o idénticas. Surge entonces, la necesidad de atender a las coberturas de las marcas en conflicto en el caso concreto, que aparecen transcritas en autos y de cuya sola comparación aparece que no cumplen con las características de identidad, semejanza, relación o conexión que exigen las causales de prohibición de registro de autos para impedir el empadronamiento de la pedida por el ámbito específico que cubre, dirigido a la capacitación y formación. Así, se evidencia que no son coberturas idénticas ni similares, sin que aparezca tampoco la relación ni conexión directa que sostiene el recurso entre los servicios que distinguen ambas señas, ya que no comparten la finalidad y naturaleza, canales de comercialización ni el rubro empresarial”.

FOB-MAF

ROL TDPI N° 393-2017  
VHR-MAQ-AAPExcma. Corte Suprema  
Rol N° 35.680-2017

## ACTIVO DESARROLLO INMOBILIARIO

**Demanda de oposición:** artículo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada  | Marca fundante de la demanda de oposición y observación de fondo   |
|---|--|
| <p>Solicitud N° 1.220.919<br/>Solicitante: BC DESARROLLO INMOBILIARIO<br/>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>ACTIVO DESARROLLO INMOBILIARIO</b></p> <p><b>Clase 36:</b> Administración de bienes inmuebles; Administración de edificios de viviendas; Adquisición de bienes inmuebles para terceros; Agencias o corretaje para el alquiler de edificios; Alquiler de apartamentos y oficinas; Alquiler de bienes inmuebles; Arrendamiento de bienes inmuebles; Arrendamiento de edificios; Arrendamiento de espacio para oficinas; Arrendamiento de espacios en centros comerciales; Arrendamiento de explotaciones agrícolas; Arrendamiento de terrenos; Arriendo de bienes raíces; Asesoramiento financiero; Cobro de alquileres; Consultoría inmobiliaria; Corretaje de bienes inmuebles; Evaluación de bienes inmuebles; Servicios de agencias inmobiliarias; Servicios de inversión en bienes inmobiliarios; Servicios de préstamos inmobiliarios; Servicios de valoración de bienes inmuebles; Tasación de bienes inmuebles; Tasaciones inmobiliarias.</p> | <p>Registro N°1.211.127 y N° 827.035<br/>Titular: INMOBILIARIA ALTO HIPODROMO S.A.<br/>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>GRUPOACTIVA</b></p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 36:</b> Servicios inmobiliarios.</p> |

**Inapi rechaza la demanda de oposición y concede a registro, toda vez que los signos presentan diferencias gráficas y fonéticas, por lo que, de concederse la marca pedida, no será motivo de errores o confusiones entre el público consumidor. TDPI revoca fallo por presentar semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales con la marca de la oponente, además de una análoga estructura. Corte Suprema acoge recurso de casación. El fallo ha errado en la aplicación de las letra f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, como consecuencia de la falta de aplicación del artículo 19 bis C) de la misma ley, no es posible dividir las marcas, por lo cual las marcas en conflicto**

**presentan diferencias determinantes, lo que no genera riesgo de confusión, error o engaño.**

La sentencia del INAPI, de fecha diez de marzo del año dos mil diecisiete, rechazó la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por la existencia de los registros de las marcas, tanto denominativa como mixta “GRUPOACTIVA”, habida cuenta que la especial configuración con que se presentan las marcas en litigio, logran dar origen a signos independientes, poseedores de un concepto propio, que puede ser fácilmente reconocible y distinguible por el público consumidor. Asimismo, el fallo no advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha veintiséis de julio del año dos mil diecisiete, revocó lo resuelto por el INAPI, en atención a que el signo pedido, en su entender, presentaba semejanzas gráficas, fonéticas y conceptuales con la marca de la oponente, además de una análoga estructura, puesto que el sello opuesto puede ser leído por los usuarios como “Grupo Inmobiliario Activa” o “Grupo Activa Inmobiliario” y entre los conjuntos “Grupo Inmobiliario Activa” y “Activo Desarrollo Inmobiliario” las similitudes estructurales son evidentes, lo que sumado a la relación existentes entre los servicios pedidos y aquellos protegidos por las marcas de la oponente, los llevó a concluir que, de concederse la marca pedida, se podría inducir a los usuarios a confusiones, errores o engaños respecto del origen empresarial de los mismos.

Se interpuesto recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema. El fallo de fecha dos de enero de dos mil dieciocho, acogió el recurso deducido argumentando que la sentencia impugnada infringe el principio de indivisibilidad de las marcas, consagrado en el artículo 19 bis C) de la Ley N° 19.039, desde que el registro mixto de la oponente fue concedido “con protección al conjunto” y no a sus elementos aisladamente considerados, y “en la forma” en que fue concedida la marca, de manera que no podía considerar el tribunal los elementos del signo de la oponente como objeto de protección individual e independiente del lugar que se les asignó en la etiqueta registrada. Así, para el Tribunal de casación, cuando el Tribunal secciona el vocablo principal para intercalar el accesorio y secundario, formando una expresión lineal y toda ella principal –GRUPO INMOBILIARIO ACTIVA- y en base a esa marca inexistente rechaza a registro el signo solicitado, ha hecho una errónea aplicación de la ley.

A continuación, en Tribunal de Casación dicta la sentencia de reemplazo en la cual confirma la resolución de INAPI.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 725-2017  
PFR-VHR-JCGLExcma. Corte Suprema  
38.783-2017

## IWATCH

**Demanda de oposición No. 1:** artículo 19 y 20, letras f), g) y h) Ley N° 19.039.

**Demanda de oposición No. 2:** artículo 19 y 20, letras f), g) y h) Ley N° 19.039. Artículo 16 número 2 y 3 de los ADPIC.

**Rechazo de oficio:** artículo 19 y 20, letras e), f) y h) Ley N° 19.039.

| Marca solicitada  | Marca fundante de la demanda de oposición No. 1.  |
|---|---|
| <p>Solicitud N° 1060664<br/>Solicitante: Apple, Inc.<br/>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>IWATCH</b></p> <p><b>Clase 09:</b> Computadores, software, instrumentos eléctricos, entre otros.<br/><b>Clase 14:</b> Artículos de relojería e instrumentos cronométricos; relojes de péndulo; relojes de pulsera; relojes; cronógrafos usados como relojes; cronómetros; correas de reloj; pulseras de reloj; estuches para relojes, artículos de relojería e instrumentos cronométricos; partes de relojes, artículos de relojería e instrumentos cronométricos; artículos de joyería.</p>   | <p>Oponente: I'M SPA<br/>Registro No. 1004852<br/>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 09:</b> Aparatos para la transmisión de señales de radio; teléfonos móviles y otros tipos de aparatos para la comunicación móvil; teléfonos celulares relojes<br/><b>Clase 14:</b> Relojes.</p>   |
| Marca fundante de la demanda de oposición No. 2.  | Rechazo de oficio   |
| <p>Oponente: SWATCH AG<br/>Registro No. 831.462<br/>Registro no. 1165631</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"><b>ISWATCH</b></p> <p><b>Clase 09:</b> Anteojos, ópticos y para el sol; marcos para anteojos, cajas y cadenas, aparatos de telecomunicación, transmisión, recepción, grabación y reproducción de datos de todo tipo; tales como la radio, teléfono y aparatos televisores.<br/><b>Clase 14:</b> Metales preciosos y sus aleaciones y artículos enchapados en metales preciosos (excepto cuchillería, tenedores y cucharas); joyería, piedras preciosas, instrumentos de cronometría y relojería.</p> | <p>Registro No. 1004852</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 09:</b> Aparatos para la transmisión de señales de radio; teléfonos móviles y otros tipos de aparatos para la comunicación móvil; teléfonos celulares relojes<br/><b>Clase 14:</b> Relojes.</p> <p>Además, la marca pedida incurría en las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 19 y 20 letra e) de la Ley N° 19.039, por estimar que la marca solicitada resulta carente de distintividad y describe los productos pedidos.</p> |

**INAPI acoge oposición No. 1 y 2 y rechaza de oficio la marca pedida. TDPI revoca y concede protección como conjunto. La excelentísima Corte Suprema acoge el recurso de casación y anula el fallo de segunda instancia señalando que las diferencias son mínimas como para permitir una coexistencia pacífica en el mercado.**

La sentencia de INAPI, de fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, acoge la oposición N° 1 y N° 2, fundada en la infracción de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, por cuanto al confrontar los signos de que se trata, se advierte que el signo pedido presenta semejanzas gráficas y fonéticas determinantes con los signo inscritos por los oponentes, sumadas a la relación existente entre los ámbitos de protección de las marcas en pugna, permiten presumir fundadamente que de otorgarse la marca solicitada, no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.

Asimismo, se acoger la oposición N° 2 fundada en la infracción de la letra g) inciso 1 o del artículo 20 de la Ley 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 16 N° 2 de los ADPIC, referido a la protección de las marcas notoriamente conocidas, toda vez que de acuerdo a los documentos acompañados, se pudo acreditar fehacientemente que el oponente ha sido titular de una profusa cantidad de registros previos y vigentes en el extranjero de las marcas SWATCH e ISWATCH para distinguir productos de las clases 09 y 14.

Inapi ratifica totalmente las observaciones de fondo fundadas en el registrado citado (I'M WATCH) y parcialmente respecto de la letra e) del artículo 20 de la Ley No. 19.039 para relojes e instrumentos cronológicos (entre otros).

El fallo fue revocado por el TDPI con fecha veintidós de junio del año 2016, atendido que es un hecho público y notorio la existencia de la marca "Apple" y cómo ha adoptado el uso de la letra "i" para identificar sus productos tecnológicos, como son el "iphone", "ipad" y en este caso "iwatch", circunstancia que no se puede ignorar al momento de evaluar la posibilidad de coexistencia del signo presentado a registro con otros que incorporen la letra "i" o la palabra "watch". Así las cosas, para el sentenciador, comparado el signo presentado a registro, como conjunto, con los signos de la oponente y fundantes del rechazo de oficio, se aprecian diferencias gráficas y fonéticas significativas, que le otorgan al solicitado de una identidad que le permitirá su pacífica coexistencia mercantil sin inducir en confusión, error o engaño en el público.

La Excelentísima Corte Suprema, acogiendo recurso de casación deducida por Swatch Ag, con fecha once de enero del año dos mil dieciocho, estableció la infracción de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley No. 19039, atendido que la única diversidad que presenta la marca pedida con aquellas previamente registrada consiste en agregar la letra "i" a la expresión "WATCH" o la supresión del elemento "S", lo cual genera un claro peligro de confusión, ya que no sólo se está frente a señas cuasi-idénticas, que se distinguen únicamente en aspectos menores y entonces quedan al límite de la identidad, sino que también aparecen afectadas a un absoluto conflicto de coberturas.

## ENTRE LAGOS

**Demanda de oposición No. 1:** artículo 19 y 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

**Demanda de oposición No. 2:** artículo 19 y 20, letras f), g) inciso 3° y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada   | Marca fundante de la demanda de oposición No. 1  | Marca fundante de la demanda de oposición No. 2   |
|--|--|---|
| Solicitud N° 1.220.586<br>Solicitante: Francisco José Brinkmann Estévez<br>Marca denominativa<br><br><p style="text-align: center;"><b>ENTRE LAGOS</b></p> <p><b>Clase 32:</b> Agua embotellada; Agua gaseosa; Agua mineral; Agua sin gas; Bebidas a base de frutas; Bebidas cola; Bebidas con sabor a frutas; Bebidas de fruta y jugos de fruta; Bebidas de zumos de frutas sin alcohol; Bebidas sin alcohol; Cervezas; Cervezas sin alcohol; Esencias para elaborar bebidas; Gaseosas; Jugo de frutas; Limonada; Polvos para elaborar bebidas gaseosas; Porter (cerveza); Refrescos; Sorbetes (sorbetes); Zumos de frutas;</p> | Oponente: Inversiones Ramaja Limitada<br>Registro N°1.124.142<br>Marca denominativa:<br><br><p style="text-align: center;"><b>INTERLAGOS</b></p> <p><b>Clase 32:</b> cerveza; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.</p> | Oponente: José Luis Birke León<br>Registro N°1.039.147<br>Marca denominativa:<br><br><p style="text-align: center;"><b>ENTRELAGOS</b></p> <p><b>Clase 33:</b> vinos y licores<br/>           Registro N° 910.073</p> <p style="text-align: center;"><b>ENTRELAGOS</b></p> <p><b>Clase 35:</b> servicios de publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; importación, exportación, comercialización y venta al por mayor y al detalle de toda clase de productos, con exclusión de los comprendidos en las clases 16, 19, 20, 22, 29 y 31 ; venta por internet y por catalogo de toda clase de productos, con exclusión de los comprendidos en las clases 16, 19, 20, 22, 29 y 31 , clase 35</p> <p>Gráfica y fonéticamente es casi igual al signo pedido en que el signo de autos se incorpora íntegramente al previamente registrado siendo insustancial la separación en dos palabras, máxime si el signo pedido es denominativo y dada la estrecha relación y/o conexión de sus coberturas</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>que presenta con el signo de autos (entre otros, los productos pedidos en la clase 32 con los que distingue el signo del actor en las clases 33, 35 y establecimiento comercial para productos de la clase 32 y los servicios de la clase 35 en que se comprenden productos de la clase 32), igualmente generará errores o confusiones en el mercado nacional. Manifiesta que su signo es famoso y notorio en Chile, lo cual fue reconocido por este Tribunal en el fallo recaído en la solicitud N° 842.528. Dice contar con una trayectoria desde el año 1850, siendo líder en el mercado nacional. Agrega ser fabricante de mazapanes, dulces, licores, chocolates, bombones, conservas, mermeladas, tradicional de Valdivia.</p> |
| <p><b>INAPI, acoge ambas oposiciones. Respecto de la demanda signada con el número 1 señala que los signos presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico como fonético al compartir nueve de sus diez letras, sin que la sustitución en el signo pedido de la letra inicial "I" por la letra "E" y de la inversión de las letras "ER" por "RE" y la separación de las letras en dos palabras, permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia, circunstancias que junto a la estrecha relación de sus ámbitos de protección, permiten presumir de manera racionalmente fundada que las marcas en pugna no podrán coexistir pacíficamente en el mercado.</b></p> <p><b>En relación con la segunda oposición indica que los signos presentan una configuración fácilmente confundible tanto desde el punto de vista gráfico al compartir sus diez letras y fonéticamente suenan iguales, sin que la separación en el signo pedido en dos palabras, permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia, circunstancias que junto a la estrecha relación de sus ámbitos de protección, permiten presumir de manera racionalmente fundada que las marcas en pugna no podrán coexistir pacíficamente en el mercado. Rechaza la acción planteada, en lo que se refiere al inciso 3° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que los signos en controversia distinguen coberturas estrechamente relacionados, en circunstancias que la citada norma requiere, para ser aplicable a un caso concreto, que la marca famosa y notoria distinga productos, servicios o establecimientos distintos y no relacionados a la cobertura de la marca cuyo registro pretende impedir, por lo que ante la estrecha relación de las coberturas, no se dan los supuestos que permitan configurar la causal de irregistrabilidad invocada.</b></p> |   |

**TDPI revoca fallo apelado, sólo en lo que dice relación con oposición N° 1, para ello estima que, si pueden coexistir la marca “INTERLAGOS”, de la oponente 1 con la marca “ENTRELAGOS. Se confirma el fallo en lo que se refiere a oposición 2.**

La sentencia del INAPI, de fecha trece de junio del año dos mil diecisiete, acogió ambas demandas de oposición, fundadas en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por estimar que los signos presentaban semejanzas gráficas y fonéticas, sumado a ello la estrecha relación de coberturas.

En relación a la letra g) inciso 3°, rechaza la oposición al no configurarse la causal de irregistrabilidad, toda vez que la misma exige que las marcas notorias y famosas distingan coberturas no relacionadas.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha seis de diciembre del año dos mil diecisiete, revocó parcialmente lo resuelto por el INAPI, negando lugar a la oposición de Inversiones Ramaja Limitada fundada en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley 19.039 señalando al efecto que, “si bien entre “ENTRE LAGOS” e “INTERLAGOS” existen elementos comunes, la separación característica del rótulo presentado a registro y el cambio entre “ENTRE” versus “INTER, lleva a estimar que las diferencias son suficientes para permitir una pacífica coexistencia mercantil”, lo que se ve ratificado con la coexistencia de las marcas oponente “INTERLAGOS” y “ENTRELAGOS”. Dada la conclusión anterior, el Tribunal de Alzada, mantiene el rechazo de la solicitud por el registro de la marca “ENTRELAGOS”. Además, indica “respecto de la oposición N° 2”, las semejanzas se acentúan por lo que, tratándose de signos casi idénticos y con relación y conexión de coberturas, la coexistencia de los signos en el mercado dará lugar a confusión, error o engaño en los consumidores”.

En contra de esta sentencia no se interpuso recurso de casación.

PEP – MAF

ROL TDPI N° 1457-2017

VHR- JGL-MAQ

## RACORVAL

**Demanda de oposición:** artículo 19 y 20, letras f) y h) Ley N° 19.039.

| <b>Marca solicitada</b>   | <b>Marca fundante de la demanda de oposición</b>   |
|---|--|
| Solicitud N° 1.229.225<br>Solicitante: LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S.<br>Marca denominativa:<br><br><div style="text-align: center;"><b>RACORVAL</b></div>                       | Oponente: Laboratorios Saval S.A.<br>Registro No. 1059239<br>Marca denominativa:<br><br><div style="text-align: center;"><b>CORVAL</b></div> |
| <b>Clase 05:</b> Productos farmacéuticos para el tratamiento de la hipertensión.  | <b>Clase 05:</b> productos farmacéutico de uso cardiológico.   |
| <b>INAPI rechaza oposición y acepta a registro la marca solicitada. TDPI revoca y rechaza el signo pedido al incluir íntegramente la marca del oponente en el signo pedido.</b> |  |

La sentencia de INAPI, de fecha veintiocho de junio del año dos mil diecisiete, rechazó la demanda de oposición fundada en la infracción de las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, toda vez que en su opinión, de la confrontación de las marcas, era posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permitían distinguirlas entre sí, ya que si bien es cierto que las marcas en conflicto comparten el segmento "CORVAL", también es cierto que la adición de la sílaba inicial "RA" en la marca pedida, logra dotarla en su conjunto de una fisonomía e identidad propia, lo cual da lugar a presumir de manera racionalmente fundada, que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

El fallo fue revocado por TDPI con fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil diecisiete, atendido que, para este Tribunal, el signo pedido "RACORVAL" al incluir íntegramente la marca "CORVAL", de la oponente, no logra diferenciarse adecuadamente de aquella, sin riesgo de confusión, error o engaño respecto de las cualidades y origen empresarial de los respectivos productos. Riesgo que se ve acrecentado por la estrecha relación de cobertura que puede establecerse entre los productos farmacéuticos para el tratamiento de la hipertensión, pedidos, y los productos farmacéuticos de uso cardiológico, que ampara el registro de la oponente.

No se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema.

## INGENIERIA Y MONTAJE FERROVIAL



**Demanda de oposición y rechazo de oficio:** artículo 20, letras f) y h), Ley N° 19.039.

| Marca solicitada  | Marca fundante de la demanda de oposición y observación de fondo  |
|---|---|
| <p>Solicitud N° 1.117.937<br/> Titular: INGENIERIA Y MONTAJE FERROVIAL S.A.<br/> Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 37:</b> Montaje, desmontaje e izaje de carga pesada, de gran volumen o peligros, equipos y plantas industriales. Servicios de construcción, en particular Arriendo de equipos para los mismos fines, a saber, grúas en sus diversos tipos, tractores para faenas mineras, industriales y civiles, camiones de volteo para la construcción, bulldozers, camiones, retroexcavadoras, máquinas industriales cargadoras y camiones articulados para la construcción.</p>                     | <p>Solicitud No. 1.107.071<br/> Titular: FERROVIAL S.A.<br/> Marca mixta</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 37:</b> Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación; extracción minera.</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Inapi acoge la demanda de oposición y ratifica el rechazo de oficio, toda vez que los signos presentan una configuración fácilmente confundible tanto gráfica como fonéticamente y no se advierten en la marca solicitada elementos que permitan distinguirla con un grado adecuado de independencia y fisonomía propia, y de concederse la marca pedida, será motivo de errores o confusiones entre el público consumidor. TDPI confirma fallo. Corte Suprema acoge recurso de casación, ya que el fallo ha errado en la aplicación de las letra f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, como consecuencia de la falta de aplicación del artículo 23 de la misma ley.</b></p> |   |

La sentencia del INAPI, de fecha seis de noviembre del año dos mil quince, acoge la demanda de oposición, fundada en las causales de irregistrabilidad contenidas en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley de Propiedad Industrial, por la existencia de la solicitud previa FERROVIAL, asimismo ratifica la observación de fondo formulada en autos por la mismas causales por considerar que entre las marcas en conflicto presentan una configuración fácilmente confundible tanto gráfica como fonéticamente, y de concederse la marca pedida será motivo para toda clase de confusión, error o engaño en los consumidores.

Revisada en alzada, el TDPI, por sentencia pronunciada con fecha doce de junio del año dos mil diecisiete, confirmó lo resuelto por el INAPI, encontrándose contestes con los fundamentos del fallo de primera instancia.

Se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema, en el cual, el solicitante y recurrente, a quien se rechazó su marca, indica que la sentencia no cumple con lo dispuesto en las letras f) y h) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, y que los errores reclamados influyen en lo sustancialmente en lo dispositivo de lo resuelto, pidiendo su correspondiente invalidación. Así, afirma, la sentencia concluyó que las marcas en litigio son confundibles en contradicción a los principios de la lógica y máximas de la experiencia. Lo anterior se sustenta en la vulneración de las normas de apreciación de la prueba de la sana crítica. Asimismo, sostiene que el fallo no señala cómo las marcas podrían generar error o engaño.

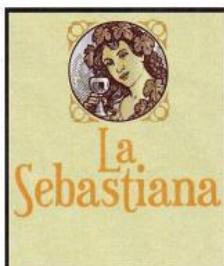
La sentencia de casación, coincide en la apreciación de la infracción de ley a que alude el recurrente, señalando en lo relativo a lo dispuesto en el artículo 23 de la misma ley, que se ha aplicado erróneamente el principio de especialidad de cobertura. El fallo indica, que se debe aplicar el principio de la especialidad, toda vez que no se puede pretender por la oponente extender el amparo marcario sobre servicios que no presta y donde la actividad de la solicitante no le puede causar agravio, menos aún en este ámbito empresarial y económica.

En definitiva, la sentencia de reemplazo de fecha cuatro de enero de dos mil dieciocho, revoca el fallo apelado, sólo en cuanto niega el registro para los servicios ya mencionados de la clase 37, y en su lugar se declara que se concede el registro de la marca pedida para la cobertura referida en clase 37. En lo demás se confirma la sentencia apelada.

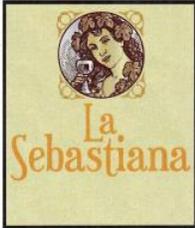
GCG-MAF

ROL TDPI N° 3984-2015  
PFR-JCGL -EBMExcma. Corte Suprema  
N° 35.666-17

## LA SEBASTIANA



**Demanda de oposición:** artículo 19 y 20, letra f) de la Ley N° 19.039.

| Marca solicitada   | Marca fundante de la demanda de oposición   |
|--|---|
| <p>Solicitud N° 1.201.872<br/>Solicitante: CHEUNG WA LAM<br/>Marca mixta:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p><b>Clase 33:</b> Vinos.</p> | <p>Oponente: FUNDACION PABLO NERUDA<br/>Registro No. 982.350 y 982.356<br/>Marca denominativa:</p> <p style="text-align: center;"><b>LA SEBASTIANA</b></p> <p><b>Clase 16:</b> Papel, cartón y artículos de éstas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instruccion o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.</p> <p><b>Clase 38:</b> Servicios de programas hablados, radiados y televisados; servicios de comunicacion otorgados a traves de redes globales de computadores incluyendo internet.</p> <p><b>Clase 41:</b> Editorial; organizacion y direccion de eventos culturales y educativos, conferencias, charlas y exhibiciones en general; servicios audiovisuales de educacion y esparcimiento; organizacion, representacion y produccion de espectaculos; servicios de educacion para niños, jóvenes, adultos y tercera edad, relacionado con aspectos culturales, cursos de capacitacion e instruccion y talleres de formacion; organizacion de exposiciones con fines culturales y educativos.</p> |

**INAPI rechaza la demanda de oposición y acepta a registro la marca solicitada en virtud del principio de especialidad. TDPI confirma. Corte Suprema rechaza el recurso de casación al no existir riesgo de confusión para los consumidores.**

La sentencia de INAPI, de fecha trece de enero del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición toda vez que el ámbito de protección de la marca solicitada es diferente y no se encuentra relacionado con los campos operativos de los registros oponentes y teniendo en cuenta el principio de especialidad de las marcas, la cobertura de la marca oponente y el hecho que los rubros y canales de distribución de las empresas en pugna son distintos, se puede presumir fundadamente que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

El fallo fue confirmado por el TDPI con fecha veintitrés de mayo del año dos mil diecisiete, toda vez que se consideró que se ha aplicado correctamente el principio de especialidad de las marcas al no hacer relación en el caso de autos, justificación suficiente para estimar que la existencia de la marca pedida en clase 33, no será motivo de confusión, error o engaño en el público consumidor. Por su parte y respecto a la notoriedad que se le puede atribuir al poeta Pablo Neruda, para los sentenciadores, ésta circunstancia no está vinculada a la clase 33 de vinos y bebidas alcohólicas, de manera que advierte cómo podría, superarse el principio de especialidad de las marcas para no hacer la relación de coberturas antes aludida.

La Excelentísima Corte Suprema, rechazó el recurso de casación deducido por el oponente con fecha veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, basado en la supuesta infracción del artículo 19 y 20 letra f) de la Ley del ramo, por considerar que es importante tener en consideración que el riesgo de error o engaño que se alega se relaciona con la procedencia empresarial de los productos, contingencia que no concurre en este caso, por cuanto el signo pedido únicamente evoca los productos a distinguir, sin llegar a describirlos, lo que unido a que se refiere a productos de la clase 33, cobertura que difiere al signo registrado que se refiere a productos de la clase 16 y servicios de las clases 38 y 41, lo hace claramente distintivo. En esas circunstancias, la Corte concluyó la inexistencia del error de derecho denunciado en el arbitrio, en cuanto los sentenciadores del grado estimaron de forma correcta que no concurría la causal de prohibición de registro del literal f) del citado artículo 20 del cuerpo normativo en referencia, ya que no existe riesgo de error o engaño respecto del origen de los productos que se ofrecerán mediante el signo que se busca amparar. Así, también, expresa el fallo de casación, se disipa la posibilidad de contravención del artículo 19 de la Ley 19.039, ya que la marca mixta solicitada está dotada de la distintividad necesaria que lo hace susceptible de protección.

FOB– MAF

ROL TDPI N° 366-2017  
JCGL-MAQ-EBMExcma. Corte Suprema  
Rol N° 33.864-2017

## CROSSBOX

**Demanda de oposición:** artículo 19 y 20, letras f), g) y h) de la Ley N° 19.039.

| Marca solicitada  | Marca fundante de la demanda de oposición  |
|---|--|
| Solicitud N° 1.219.342<br>Solicitante: Rodrigo Simón Valencia Beovic.<br>Marca denominativa:<br><br><div style="text-align: center;"><b>CrossBox</b></div><br><br><b>Clase 41:</b> Academias [educación]; clases de mantenimiento físico; coaching [formación]; coaching en el campo de los deportes; cursos de gimnasia; facilitación de instalaciones para torneos deportivos; facilitación de instalaciones recreativas; gestión de escuelas de artes marciales; información sobre actividades de entretenimiento; información sobre actividades recreativas; información sobre educación; organización de combates de boxeo; organización de competencias deportivas; organización de competiciones deportivas; organización de concursos [actividades educativas o recreativas]; organización de espectáculos con fines culturales; servicios de educación física; servicios de formación deportiva; servicios de preparador físico personal [mantenimiento físico]. | Oponente: Crossfit, Inc.<br>Registro No. 1.247.122<br>Marca denominativa:<br><br><div style="text-align: center;"><b>CROSSFIT</b></div><br><br><b>Clase 41:</b> Servicios de entretenimiento; servicios de entretenimiento mediante un programa de televisión que incluye estado físico, nutrición, deporte y ejercicio suministrados a través de la televisión abierta, cable e internet; suministro de información en los campos del estado físico, el deporte y el ejercicio. |
| <p><b>INAPI rechaza la demanda de oposición y acepta a registro la marca solicitada al considerar que existen diferencias gráficas y fonéticas entre las expresiones. TDPI confirma.</b></p>  |  |

La sentencia de INAPI, de fecha catorce de julio del año dos mil diecisiete, rechazó la oposición toda vez que, si bien el oponente aportó pruebas tendientes a acreditar que su marca está registrada y goza de fama y notoriedad en el extranjero, de la confrontación de los signos en conflicto es posible advertir diferencias tanto gráficas como fonéticas que permiten distinguirlos entre sí. En efecto, la sola sustitución del segmento final "FIT" por "BOX", contribuye en favor de la diferencia entre uno y otro signo, circunstancia que da lugar a presumir de forma racionalmente fundada que es perfectamente posible una coexistencia pacífica en el mercado.

El fallo fue confirmado por el TDPI con fecha diecinueve de diciembre del año dos mil diecisiete, toda vez que se consideró que entre “CROSSFIT” versus “CROSSBOX”, existen diferencias gráficas y fonéticas, derivadas de los elementos diferentes de cada una de ellas y de la identidad que estos elementos permiten alcanzar a cada conjunto. Además de lo anterior, los signos poseen una identidad conceptual diversa.

Finalmente, el TDPI señaló que, en clase 41, para coberturas que se relacionan con organización de eventos deportivos o preparación física, o servicios de similar naturaleza, existen otros registros a nombre de terceros que incluyen el segmento “CROSS”, que se diferencian por sus respectivos complementos, como ocurre por ejemplo con las marcas “CROSS FIGHTER”, “CROSS HILL” y “FUT CROSS”, lo que ayuda a validar la posibilidad cierta que los actuales signos coexistan sin confusión.

En contra de lo resuelto, no se interpuso recurso de casación para ante la Excelentísima Corte Suprema

FOB-MAF

ROL TDPI N° 1721-2017  
PFR-JCGL-MAQ

### III. Demanda de nulidad

#### DARKSTAR



Vigencia del Convenio de Paris desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, permite concluir en la imprescriptibilidad de la acción de nulidad cuando se trata del registro de una marca notoria, siempre que se acredite la mala fe de quien la registró.

| Marca impugnada  | Fundamentos de la demanda de nulidad   |
|--|--|
| <p data-bbox="228 1225 505 1266">Solicitud N° 569.155</p> <p data-bbox="228 1306 748 1381">Titular: INVERSIONES SUNTA LIMITADA<br/>Marca mixta:</p>  <p data-bbox="228 1749 760 1830">Clase 28: Todos los productos de la clase.</p>  | <p data-bbox="769 1225 1138 1266">Demandante: CHOMP, INC.</p> <p data-bbox="769 1306 1393 1575">El demandante, quien pide la declaracuión de nulidad, indica que es una compañía estadounidense dedicada a la fabricación y venta de artículos deportivos, como patinetas y accesorios para éstas, que se comercializan a nivel mundial bajo la denominación DARKSTAR.</p> <p data-bbox="769 1615 1393 1884">Agrega que constituye una práctica habitual de la parte demandada el inscribir o intentar inscribir famas famosas y registradas en el extranjero, que no cuentan con registro en Chile, como ocurrió con la marca de autos. Señala que los signos confrontados poseen similitudes gráficas y fonéticas evidentes.</p> |
| <p data-bbox="228 1964 1393 2059"><b>Inapi rechaza la demanda y acoge la excepción de prescripción interpuesta por la titular del registro. TDPI confirma lo resuelto en primera instancia, con voto disidente.</b></p> <p data-bbox="228 2085 1393 2233"><b>La Excelentísima Corte Suprema anula el fallo de segunda instancia por no dar aplicación a la regla de imprescriptibilidad que contempla el numeral tercero del artículo 6 bis del Convenio de Paris.</b></p> |  |

La sentencia del INAPI, de fecha ocho de abril del año dos mil quince, señala que, respecto de la demanda de nulidad del registro de la marca mixta "DARKSTAR" N° 645.572 de fecha 15 de octubre del año 2002, cuyo titular es Inversiones Sunta Limitada, renovado bajo el N° 998.512, para distinguir juegos y juguetes, artículos de deporte y de gimnasia, donde se invoca la disposición del artículo 27 inciso segundo de la Ley 19.039, en concordancia con el artículo 6 bis 3) del Convenio de París, basada en que la marca fue inscrita en Chile de mala fe, y en las causales establecidas en las letras c), f) g) y k) del artículo 20 de la ley del ramo.

A su respecto, el fallo de primera instancia señala que, si bien el demandante con su prueba logró acreditar que efectivamente era titular de registros en los Estados Unidos de América, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y ante la OAMI de la marca "DARKSTAR" para distinguir productos de la clase 28, era del caso señalar que dichos registros fueron otorgados con posterioridad al registro en Chile de la marca fundamento de la demanda de nulidad. A mayor abundamiento, indica que el demandante no logró acreditar que la mencionada denominación, haya gozado de la fama y notoriedad a que alude el artículo 6 bis del citado Convenio. En efecto, señala, la prueba aportada consistente, en su mayoría, en documentos que muestran imágenes de propaganda y catálogos de artículos deportivos, particularmente skateboard y sus accesorios, no resultan idóneas para establecer que la expresión "DARKSTAR" al momento de la solicitud y registro por parte del demandado gozaba de fama y notoriedad. Por lo anterior, para el Sr. Director de INAPI, era preciso concluir que no dándose en la especie la concurrencia de los requisitos exigidos por la referida norma (Art. 6 Bis CP), debería acoger la excepción de prescripción opuesta por el demandado, quien señaló que la acción de nulidad de un registro con la data del propio, prescribe en el plazo de cinco años, habiéndose excedido en la especie ese término, al hacer transcurrido el plazo de diez años a la fecha de la notificación de la demanda, no existiendo la mala fe alegada por la acora, por lo que rechaza la acción de nulidad interpuesta, manteniendo la vigencia del registro de la marca mixta a nombre del titular nacional.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha veintidós de diciembre del año dos mil dieciséis, por voto de mayoría el TDPI confirmó el fallo recurrido, y las razones que se tuvieron a la vista para declarar la prescripción de la acción de nulidad respecto del registra indicado cuya data es el año 2002, señalando, que la norma que incorporó la imprescriptibilidad para estos títulos, en la forma que lo concibe el Convenio de París, fue incorporada a nuestra legislación recién el año 2005, de manera que la misma, no se encontraba vigente en la época de la concesión del registro impugnado de nulidad, esto es el año 2002. De esta forma, habiendo el demandando acreditado el uso en el mercado nacional, lo favorece la excepción de prescripción que regía para los registros concedidos en esa fecha.

Por otra parte, la sentencia hace presente que el propio demandante de nulidad reconoció haber fundado su compañía en el año 1997, lo que, unido a la data de los registros acompañados, hacen razonable entender que aun si hubiese estado vigente el Convenio de París en esa fecha, difícilmente podría haberse acreditado la fama y notoriedad de una empresa y marca que iniciaba su actividad mercantil y registral, lo que resulta más conteste con asumir que la fama y notoriedad de la demandante se ha producido después del año 2002.

De esta manera, la sentencia de alzada, se pronuncia de manera concordante con lo resuelto en la instancia, y declara la prescripción de la acción de nulidad a la luz de la normativa contenida en el decreto 958 de 1931 que fija el texto refundido de la Ley de Propiedad Industrial.

El voto de minoría de la Ministra Sra. Olave Lavín, estuvo por rechazar la excepción de prescripción y acoger la demanda de nulidad, considerando que la actora alega el registro ilegítimo de la denominación “DARKSTAR”, incorporada a la marca mixta cuya nulidad se pide. Al respecto, el voto de minoría señala que en los registros extranjeros acompañados al juicio demuestran el uso anterior, en su país de origen Estados Unidos, en las clases 25 y 28 del Clasificador Internacional, solicitada el año 2000, contando su primer uso en el año 1997, concedido el 2008. Entre otros títulos registrales, entre los cuales destaca especialmente un registro donde se presenta un diseño de un “casco con cuernos”, en la clase 25, diseño virtualmente idéntico al que contiene la marca inscrita en Chile, con fecha de primer uso en el año 1997.

El voto de minoría, destaca que la marca y los diseños de tablas deportivas ofrecidos por la demandada en el mercado nacional, son prácticamente iguales a los diseños de sus patinetas, según se puede observar de los antecedentes contenido en los catálogos acompañados a las probanzas. Al efecto, el voto señala que de la numerosa documentación probatoria aportada por CHOMP, INC., no objetada por la contraria, donde se analiza especialmente lo concerniente a la época anterior a la solicitud de registro impugnado, de fecha 30 de mayo del 2002, especialmente las copias de listados de marcas inscritas en varios países, catálogos de productos de los años 1998 a 2002, que difunden y promocionan una variedad de artículos deportivos comercializados bajo la denominación impugnada en su lugar de origen; facturas de venta efectuadas a clientes en Chile entre los años 2001 y 2002, catálogos de los años 2000 y primavera del 2002, en los que se menciona entre los países en que tiene representación a Chile. Los certificados de registros citados en la demanda, en su país de origen y Canadá, donde consta su primer uso en 1997, entre otros, los que permiten colegir que el signo DARKSTAR para distinguir patinetas y accesorios, corresponde a una marca utilizada desde el año 1997, en la clase 28, constando además su difusión y publicidad por medio de la utilización de figuras particulares.

Respecto del diseño inscrito y que forma parte de la marca mixta impugnada, el considerando noveno del fallo señala que la marca mixta inscrita por la demandada se ha formado de recortar y unir trozos de las figuras referidas (marcas registradas). De esta forma se presentan figuras como una patineta, un casco con cuernos, todos elementos exhibidos en los catálogos de publicidad de los productos DARKSTAR.

Por otra parte, el voto de minoría considera relevante que la actora haya aportado información acerca de la presentación por parte de la demandada SUNTA LIMITADA, en forma reiterada, de diversas solicitudes de marcas mixtas reconocidamente usadas en el extranjero dirigidas a productos del mundo del patinaje, ejemplificando casos concretos como las solicitudes de las marcas “TENSOR R”, “ELEMENTS”, “POWER SLIDE” y “MORROW”, en los que se dedujo oposición por parte de sus verdaderos creadores y titulares, siendo estas acciones acogidas por el INAPI, reconociendo en sendos fallos la fama y notoriedad de estos signos respecto de los productos de la clase 28, evidenciando en la actitud de la hoy demandada una finalidad clara de usufructuar del prestigio de marcas ya creadas.

A continuación, el voto de minoría señala que de todo lo expuesto, la opinión de dicho juez era que la utilización de la marca DARKSTAR a partir del año 1997, del que hoy es titular CHOMP INC, incluida su solicitud en el país de origen del sello en el año 2000, su presencia en diversos mercados internacionales donde ha sido aplicación a un mismo campo operativo, su amplia difusión y publicidad, es dable entender que en este caso se cumplía a la fecha de la solicitud del registro impugnado en Chile, con el estándar requerido para ser considerada una marca notoria.

Que, por otra parte, continua, la existencia de empresas de un mismo giro, dedicadas a un mismo rubro en este caso productos deportivos y en especial skate o skating, universo reducido y limitado, se estima que la firma demandada, quien obtuvo el registro en Chile, tenía conocimiento del movimiento del mercado internacional, estando al tanto de la existencia de la marca DARKSTAR, agregada de manera exacta en la marca mixta que se inscribió en Chile, con la misma grafía, reproduciendo además idénticas figuras del catálogo divulgado, todo lo cual, no puede ser un acto entendido como una mera coincidencia, sino más bien como la comprobación del conocimiento del signo y la imitación de una marca ajena, a objeto de beneficiarse de la nombradía de aquella, anulando la presunción de buena fe, que supone la razonable ignorancia que no daña el derecho de terceros.

En el considerando quinto, la juzgadora señala en contraposición al voto de mayoría, que el Convenio de Paris está vigente en nuestro país desde la fecha de su publicación en el Diario Oficial, esto es el 30 de septiembre de 1991, circunstancia reconocida en la jurisprudencia de este Tribunal y ratificada por la Excelentísima Corte Suprema, norma que establece en su artículo 6 Bis una regla de imprescriptibilidad de la acción de nulidad de una marca, siempre que concurren dos requisitos; que se estimare que tiene el carácter de un signo notoriamente conocido y que haya sido registrada de mala fe, estimados que en el caso de autos se dan estos dos requisitos copulativos.

La Excelentísima Corte Suprema, acogiendo recurso de casación deducida por CHOMP, INC. con fecha quince de enero del año dos mil dieciocho, estableció la infracción que la sentencia recurrida, en su voto de mayoría, había vulnerado lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de Paris, por lo que en su opinión lo que procedía era declarar la imprescriptibilidad de la acción, al concurrir los requisitos copulativos exigido por la Ley.

Que, en cuanto al primer requisito, el fallo impugnado comete un evidente error de derecho, toda vez que del simple examen de los signos en oposición se puede discernir que el demandado registró como marca unitaria diversas fracciones del emblema del que es titular el recurrente respecto de los productos de la clase 28 a la época del registro de la marca cuya nulidad intenta, lo que permite deducir precisamente su renombre y notoriedad. Por otro lado, señala la sentencia de casación, el fallo omite considerar que el oponente sí ha demostrado ser titular de registros extranjeros otorgados en la clase 28, con anterioridad a la solicitud del registro nacional cuya nulidad se impetra.

Asimismo, continua el sentenciador, el fallo objetado también yerra al rechazar la imprescriptibilidad alegada por el demandante por estimar que no se encuentra establecida la mala fe del adquirente, por cuanto resulta palmario que tales presupuestos sí se encuentran demostrados en autos, al resultar comprobado y no discutido por las partes que entre los signos denominativos en conflicto existía una coincidencia tanto gráfica como fonética, sumada al hecho que el demandante era el creador de la marca en disputa y que

la registrada y usada por el demandado, distingue los mismos productos que los que ampara el signo creado por el actor en clase 28, circunstancias que, sin duda, alejan por completo la posibilidad de la mera coincidencia en el registro y uso de la marca cuya nulidad se pretende y que, al contrario, permiten colegir la mala fe del demandado. Por lo demás, concluye, debe tomarse en cuenta que el nombre de la marca en sí no es de ordinaria ocurrencia, puesto que es imposible que el demandado, por mera casualidad, registrara la denominación precisamente para distinguir el mismo tipo de productos que ampara la marca extranjera y a la que se le ha dado fama y notoriedad.

La sentencia de casación fue acordada con el voto en contra de los ministros señores Kunsemuller y Valderrama, quienes fueron del parecer de desestimar el recurso deducido al considerar que el actor no demostró que el derecho previo que esgrime gozara de existencia con una antelación suficiente a los del demandado de autos, de modo tal que afecte las prerrogativas de éste último configurando la hipótesis de imprescriptibilidad que invoca, motivo por el cual no se ha incurrido en los yerros acusados en el libelo y, consecuentemente, éste no ha podido ser acogido.

A continuación, la Excelentísima Corte Suprema dicta sentencia de reemplazo, en la cual se pronuncia sobre la imprescriptibilidad de la acción de nulidad y acoge la demanda de nulidad basada en la infracción de la letra K) del artículo 20 de la Ley 19.039 y las normas pertinentes del Convenio de Paris.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 3454-2016  
MAQ-TCW-CGOLExcma. Corte Suprema  
4.915-2017

## SENDA REAL

| <b>Marca impugnada</b>  | <b>Fundamentos de la demanda de nulidad</b>  |
|---|--|
| <p>Solicitud N° 961.405</p> <p>Titular: Inversiones Sunta Limitada</p> <p>Marca denominativa:</p> <p>Clase 33: vinos, licores y bebidas alcohólicas en general.</p>   | <p>Demandante: FABRICA DE TEQUILA TLAQUEPAQUE S.A. DE C.V..</p> <p>La demandante, afirma ser la verdadera creadora, dueña y primera adoptante de la marca SENDA REAL. el mantener el registro de una marca igual a la suya que se encuentra registrada en el extranjero, que goza de fama y notoriedad en su país de origen y que ampara la misma cobertura que el signo foráneo renombrado configura el supuesto de la letra g) inciso 1 o del artículo 20 de la Ley N° 19.039. Asimismo, la demandada ha intentado apropiarse de la denominación SENDA REAL para distinguir productos de la clase 33, igual cobertura por la cual es reconocido su signo y tal conducta indica que no se trata de una coincidencia de signos, sino que la demandada debió haber tenido conocimiento de la existencia de esta parte y de sus productos</p> <p>·</p> <p>Señala que el signo controvertido infringe lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París al ser una reproducción de una marca famosa y notoria para distinguir los mismos productos de la clase 33, susceptible de crear confusión entre los consumidores.</p> |
| <p><b>Inapi rechaza la acción de nulidad al no tener por configuradas las causales alegadas F), g) inciso primero, h) y k) del artículo 20 de la Ley 19.039. TDPI confirma luego de valorar la prueba como insuficiente para acreditar registro extranjero y fama y notoriedad.</b></p> |  |

La sentencia del INAPI, de fecha veintitrés de septiembre dos mil dieciséis, señala que, respecto de la demanda de nulidad del registro de la marca denominativa “SENDA REAL” N° 645.572 de fecha 09 de mayo del año 2012, cuyo titular es Sociedad Anónima Viña Santa Rita, para distinguir vinos, licores y bebidas alcohólicas en general, donde se invoca las causales establecidas en las letras f), g) inciso 1°, h) y k) del artículo 20 de la ley del ramo, además de los artículos 6 bis, 8, 10 bis del Convenio de París, corresponde rechazar la acción, toda vez que la prueba acompañada en autos no fue suficiente y no logra establecer un uso real y efectivo anterior a la solicitud de autos en Chile, respecto del signo denominativo SENDA REAL, atribuible a la actora, para distinguir la cobertura que ampara el signo que se impugna.

Asimismo, indica que corresponde rechazar la demanda de nulidad, fundada en la infracción del inciso 1° de la letra g) del artículo 20 de la Ley N° 19.039, que recoge lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París, referido a la protección de las marcas comerciales notoriamente conocidas en el extranjero para productos idénticos o similares, ya que, aunque el demandante logró acreditar ser titular de dos registros previos y vigentes respecto del signo SENDA REAL para distinguir productos de la clase 33, otorgados por México y USA, el resto de la prueba resultó ser insuficiente para acreditar la fama y notoriedad de dicho signo. Además, no se advierte cómo el signo pedido podría ser inductivo a error o confusión, en relación a la cualidad, el género o el origen de la cobertura que actualmente distingue. Finalmente, el fallo estima que los antecedentes acompañados por el actor resultan insuficientes para tener por configurado los supuestos contenidos en la letra k) del artículo 20 de la Ley del ramo.

Revisada en alzada, por sentencia pronunciada con fecha dos de agosto del año dos mil diecisiete, se confirmó el fallo recurrido, teniendo, además, presente que en lo que dice relación con el artículo 20 de letra g) de la Ley del ramo, es conocido que se trata de una disposición de excepción llamada a reconocer situaciones jurídicas que no tienen existencia material en nuestro país, siendo en consecuencia, un caso de extraterritorialidad de la ley. Así pues, la disposición exige que se trate de “marcas registradas en el extranjero” y que “gocen de fama y notoriedad” para la misma cobertura “en el país originario del registro”, de manera que tratándose de una disposición de excepción debe dársele una interpretación restrictiva. Por tanto, para la aplicación de esta norma son insalvables el registro previo en el extranjero para la misma clase de productos o servicios y la fama y notoriedad en su país de origen, todos anteriores a la solicitud nacional. Junto a todos estos requisitos, se exige, además, la semejanza gráfica y fonética a nivel de poder confundirse.

De esta forma, añade, la primera impresión que produce la prueba aportada por la demandante es la ausencia de documentos que acrediten la fama y notoriedad de la marca “Senda Real” en clase 33, puesto que sólo acompaña certificados de registro para el referido signo, en dicha clase, en su país de origen México y en Estados Unidos de Norteamérica, sin embargo, solo adjunta como prueba útil -que contenga la marca que pretende famosa y notoria “Senda Real” y de data anterior a la solicitud de registro cuya nulidad se pretende- la factura número 1758, de 5 de septiembre de 2006, insuficiente para dichos sentenciadores para acreditar la fama y notoriedad del signo “Senda Real” de la demandante. En consecuencia, si bien se acreditó un registro en México, y una sola factura con la marca “Senda Real” de fecha anterior a la solicitud que dio origen al registro numero 949.755 cuya nulidad se demanda, que hace alusión a la marca “Senda Real”, colisiona con los principios de la lógica y la experiencia, establecer la fama y notoriedad de un signo amparados en un registro y en una factura de uso.

El demandante recurre de casación ante la Excelentísima Corte Suprema, reclamando la infracción del artículo 19 de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que de la combinación de los elementos comprendidos en la marca que pretende anular, sólo es posible asociar su procedencia empresarial a su representada, lo que impide mantener su vigencia, reiterando todos los argumentos señalados en su demanda.

Dicho Tribunal, por sentencia de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, rechaza el recurso interpuesto, indicando que la decisión atacada por éste cuenta con fundamentos que obedecen a un análisis reflexivo y razonado, lo que lleva a descartar la errónea aplicación del artículo 16 de la Ley N° 19.039. además, indica, que los planteamientos del recurso evidencian únicamente la disidencia del recurrente respecto a las calificaciones efectuadas por los sentenciadores en virtud de atribuciones privativas, lo cual no es de índole jurídica, sino, de hecho. Como se lee del recurso, la tesis del demandante supone

otorgar valor de convicción a la prueba documental aportada acerca del uso de la marca con anterioridad, que aquel goza de fama y notoriedad en su país de origen, lo que no logró, por lo que su recurso está compuesto por declaraciones carentes de respaldo documental que se afirma.

Agrega, que las conclusiones reseñadas, aparecen correctas desde la perspectiva del derecho marcario, puesto que el análisis efectuado por los jueces del fondo para desechar la concurrencia de las causales de irregistrabilidad fundantes de la oposición aparece acorde a derecho, fruto de un razonamiento realizado dentro de los límites normativos de esta rama del derecho. De este modo, no existe error de derecho pretendido por el recurso, motivo por el cual debe ser desestimado.

GCG-MAF

ROL TDPI N° 2345-2016  
PFR-JCGL-MAQExcma. Corte Suprema  
38.791-2017